

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 実用新案制度ワーキンググループ報告書（案）に対する意見

日本弁護士連合会

2004年1月6日

はじめに

1, 知的財産戦略本部が平成15年7月8日に発表した「知的財産の創造, 保護及び活用に関する推進計画」(以下「推進計画」という。)では, 「第2章 保護分野」, 「知的財産の保護の強化」, 「1. 特許審査を迅速化する」, 「(3) 出願・審査請求構造改革を推進する」の項で, 「i) 出願・審査請求構造の改革を推進するため, 出願者間のコスト負担を是正し適正な審査請求行動を促進する料金体系への移行に併せて, サーチ環境の整備や中小企業等を対象とする料金減免措置の拡充等の支援措置の検討を行う。また, 出願人の理解と協力を得て, 特許登録率の向上のための審査請求の厳選, 権利取得の必要性が低下した出願の取下げ, 実用新案制度の適切な活用等を含め, 出願・審査請求構造改革を促すための施策を, 2003年度以降推進する。」とし(推進計画25頁), 特に, 同章の「3. 知的財産の保護制度を強化する」, 「(2) 実用新案制度を見直す」の項では, 「現在の実用新案制度では保護されないコンピュータ・ソフトウェアなど, ライフサイクルの短い技術や短期間に模倣品が出回る技術について十全な保護を図る観点から, 実用新案制度による迅速・簡便な保護の選択肢を与えることを検討する。このために,

-) 保護対象の制限(物品の形状, 構造, 組合せ)の撤廃,
-) 保護期間(6年)の延長,
-) 特許と実用新案間の変更

等, 実用新案制度の在り方について検討を行い, 2003年度末までに結論を得る。」, とされている(推進計画27頁)。

今回の報告書案(以下「報告書案」という。)は, この推進計画に基づき, 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループ(以下, 単に「産構審」という。)において, 平成5年改正の新実用新案制度の再改正について, アンケート調査や諸外国の実用新案制度の調査研究をも踏まえて検討された結果である。

2, もっとも, アンケート結果からも明らかなように, 大企業ではむしろ実用新案制度の廃止が多数意見であるが, 中小企業や個人にとっては生活関連用品を中心として小発明を保護対象とする実用新案制度の存続と, より利用しやすい方向への制度改正を求める声が多数であること, 等から, 我が国が真の知財立国を目指す制度改革として, その報告書案の内容について基本的には賛成するものの, 若干の問題点が含まれている。

3, そこで, 産構審が平成15年12月に公表しパブリックコメントを求めている「実

用新案制度の在り方」についての報告書案に対して、以下に、報告書案（枠囲み部分）を引用しながら意見を述べることとする。

第1章 実用新案制度の在り方

平成5年、早期権利保護の要請を踏まえ、権利者と第三者との適切な均衡にも配慮しつつ、無審査で早期登録可能な実用新案制度に改正した。しかし、新実用新案制度における出願件数は予想以上に大幅に減少し、平成14年には8千件強となっている。このような現状から実用新案制度を廃止すべきとの指摘もある。しかしながら、現在においても早期実施が必要な技術の保護という要請は存在し、実用新案制度が有効として引き続きこれを利用したいとの要望が根強いことも勘案すると、実用新案制度は存続すべきである。また、実用新案制度は使いづらいとの批判を踏まえ、実用新案制度の魅力を向上させるための改正を行うことが適当である。

〔意見〕

上記「実用新案制度の在り方」の方向性については賛成する。

我が国が真の知財立国を目指すには、中小企業や個人の活力、創造性にも十分に配慮する制度設計が必要であり、実用新案制度存続のニーズがある限り存続すべきは当然である。また、現実には出願件数が少なく、正当な権利行使が困難となっていることも事実であるから、権利濫用を防止しながらより使いやすい制度への改正も必要である。

第2章 制度改正の具体的方向

第1節 権利付与対象の在り方

特許制度においては、物の発明か又は方法の発明かに関わらず、権利付与の対象となるが、現行の実用新案制度においては、権利付与の対象が、考案のうち「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定されている。一方、技術の多様化に伴い、早期実施・短ライフサイクルのものが出ていることを踏まえ、かかる限定の範囲外にある考案についても、実用新案制度による早期保護を求める意見がある。しかしながら、権利付与対象拡大の弊害の懸念等をかんがみると、現行の要件を維持することが適切である。なお、権利付与対象の拡大については、更に検討を続けることが適当である。

〔意見〕

上記「権利付与対象の在り方」について、現行の「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」に限定することについては、現時点では反対しない。

ソフトウェア関連技術やビジネスモデル方法は確かにライフサイクルの短いものが多く、実用新案による早期保護の必要性は否定できず、また、権利範囲の属否に関する判断は、外見から判断する「物品」であっても「方法」であっても、その困難性に径庭はない

と考えられる。もっとも、小発明である考案と発明との棲み分けと使い分けの有用性も否定できず、ソフトウェア等の特許制度による保護の影響の見極めはまだできていない（裁判例も少ない）ことからすれば、むしろ、特許審査の迅速化を図ることが本筋であり、その権利付与対象の拡大の要否については、現時点では現行の要件を維持し、今後「更に検討する」という現時認識で良いと考える。但し、将来の課題としては、より実効性があり魅力ある実用新案制度とするために、その権利付与対象を拡大する方向で検討すべきである。

第2節 存続期間の在り方

現行の実用新案権の存続期間は、特に短ライフサイクルの製品技術を保護する法の目的を踏まえ、出願から6年としているが、特許権の存続期間が20年であること及び諸外国に比して存続期間が短いこと等を踏まえると、出願から10年にすることが適当である。

〔意見〕

実用新案権の存続期間を出願から10年とすることに賛成する。

現行法では、存続期間が出願から6年であるが、登録までの平均期間は約5か月、権利行使のための技術評価書の作成期間が約3～4か月とされている等からして、実質的な権利存続期間はさらに短くなっている。したがって、権利の強化目的、諸外国の制度、アンケート結果等からして、10年に延長することは相当である。

第3節 特許制度との調整の在り方

出願後の技術動向の変化や事業計画の変更に伴い、ある技術について特許権を取得すべきか実用新案権を取得すべきか、出願人の判断が出願時と権利設定後で変わる場合がある。このため、実用新案権を取得した後に技術動向等の状況が変化した場合に、同一の技術の特許権取得を選択しうる制度を導入すべきである。ただし、その導入の際には、第三者の負担及び審査負担を考慮し、必要な措置を講ずる必要がある。

〔意見〕

実用新案登録に基づく特許出願制度を導入すること、その導入の際に、実用新案登録に基づく特許出願を行うためには、基礎とした実用新案権を特許出願と同時に放棄することを条件とすること、実用新案登録に基づく特許出願の可能な期間は、実用新案登録出願から3年以内とすること、実用新案権に対する無効審判請求後一定期間内に限り実用新案登録に基づく特許出願を認め、期間経過後は実用新案登録に基づく特許出願をできないようにすること、現行制度の下では、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一であるときは、拒絶の理由となっており、権利者が実用新案権を訂正しない限り、同一技術の特許出願について特許査定できない制度となっているので、この例外を設けること、実用新案登録に基づく特許出願の要件は、基礎とした実用新案登録に係る願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内とするこ

と、 実用新案登録に基づく特許出願の分割は可能とするが、他方、実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願の実用新案登録出願への変更は禁止すること、とする具体的内容については、特に異論はない。

しかしながら、 実用新案登録に基づく特許出願後は、その実用新案権に対する評価請求をできないようにすること、及び 実用新案登録に基づく特許出願は、出願人又は権利者による評価請求前に限り、他人による評価請求以後は、評価請求から一定期間経過後までに限ること、また、その一定期間内に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、評価書の先行技術調査利用防止のため、評価書を作成しないようにすること、との具体的内容については、その妥当性に疑問がある。

実用新案権者は、その権利行使の前提として技術評価書を相手方に提示し警告しなければならない（実用新案法29条の2）。しかも、実用新案権が放棄等により消滅しても過去の権利存続中の期間について損害賠償等の権利行使ができるのは法律上当然のことである。ところが、上記 や の制度設計によれば、登録後の評価請求を特許出願という行為により一切奪ってしまうことになる。それは、既得の権利として実体法上発生していたものを、特許出願という行政手続をとることにより制限してしまうものであり、実用新案権者の既得権に重大な影響を与えることになる。特に、実用新案権に基づく排他的独占権が一旦付与され、差止請求権や損害賠償請求権が実体的・具体的に発生しているのに、権利者がより強い権利への変更手続をとることにより、それらの権利がすべて消滅してしまい、しかも特許出願後登録査定までに一定期間が経過して特許権として成立した時点では既に損害賠償請求期間の3年間が経過してしまっているという事態も想定される。これでは、過去の侵害行為を放任する結果ともなり、知的財産権の強化策とは言えないこととなる。勿論、評価請求の制限等を認めない場合には、特許出願に対する事前評価制度の導入に等しい結果になる可能性もある。しかし、事前評価制度が一切許されるべきではないと断定する合理的な根拠はないばかりか、真に権利行使が認められるべき事態が存在し、権利者として事業計画の再構築等によりさらに安定性の高い権利の取得を目指そうとする場合に、十分な根拠なしに特許出願を制限してしまうことになる。したがって、優先審査制度（特許法48条の6）のように、現実に権利侵害の可能性が指摘された場合などのように、一定の事情が存在するときには、評価請求の道を残すべきではないかと考えられるので、上記、 については、一刀両断的に処理するのではなく、何らかの例外を認めるべきかどうかについて慎重に再検討されるべきである。

第4節 権利範囲の訂正の在り方

現行制度の下では、実用新案権取得後の権利範囲の訂正が実質的にできないため、制度が使いづらいとの指摘がある。このため、自己責任原則に基づく無審査主義の趣旨及び第三者の監視負担等を考慮し、評価書取得後一定期間内等の制限された期間において1回に限り実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正をできるようにすべきである。

〔意見〕

上記「権利範囲の訂正の在り方」について賛成する。

訂正の範囲の拡大については、権利者の保護の強化と実用新案制度の利便性の向上を図るために必要な改正であり、その範囲等を一定限度に制限することも合理的である。

第5節 実用新案登録出願に基づく国内優先権主張出願

国内優先権制度の利益を維持するとの観点から、実用新案登録出願から1年以内であれば、登録後であってもこれを優先権の基礎として、国内優先権を主張して別の特許出願又は実用新案登録出願を行うことができる制度の導入をすべきとの指摘がある。しかしながら、導入する実益がないと考えられることから、実用新案権登録後の国内優先権制度は導入しないことが適当である。

〔意見〕

上記の方向性について賛成する。

第6節 権利者等の損害賠償責任

無審査登録された権利が濫用されるのではないかと懸念が大きいこと、及び肯定的な評価であれば原則として無過失の立証を行う必要がない旨が規定されていることを考慮し、実用新案法第29条の3については維持することが適当である。

〔意見〕

上記の方向性について賛成する。

なお、技術評価書の内容の信頼性について実務家の中には疑問の声があるのも事実である（参考までに、大阪高判平13・9・6，原審大阪地判平12・10・31〔段ボール用印刷機事件〕最高裁HPでは、評価書において進歩性を欠くと判断されるおそれがあるとしたが、評価書に記載された公知資料のみでは、本件考案が進歩性を欠き無効となると判断できなかつたとも言い得るのであって、評価書の評価は妥当性を欠くと判断した2名の弁理士の判断が誤りであったとはいえない、等として過失を否定している）。したがって、その精度をより高めるような方策が講じられなければ、権利濫用を抑止できず、ひいては実用新案制度への信頼の低下を招くことになりかねないことに改めて注意すべきである（「第9節 運用による対応」，「1. 評価書の的確性及び分かり易さの向上」の対応策〔先行技術調査の充実，意見表明機会の付与，審査官の論理（ロジック）の記載〕に賛成する）。

第7節 存続期間の延長に伴う登録料の改定

存続期間の延長に伴う登録料の改定については、出願時に納付する第1年～第3年の登録料を軽減するように配慮することが適当である。

〔意見〕

上記の方向性について賛成する。

第8節 その他の制度改正事項

1. 進歩性の基準

進歩性の基準については、発明の定義の在り方も含めて、更に検討を続けることが適当である。

2. 評価書作成機関の民間開放

民間調査機関に評価書の作成を開放することについては、更に検討を続けることが適当である。

3. 評価請求の時期的制限

評価請求の時期的制限は設けないことが適当である。

4. 情報提供制度の拡充

実用新案制度において、刊行物公知以外の無効理由の情報も提供可能とすることが適切である。

〔意見〕

上記の方向性について賛成する。

第9節 運用による対応

1. 評価書の的確性及び分かり易さの向上

先行技術調査の充実

先行技術調査について一層の努力を今後も維持し、考案の新規性・進歩性についての的確に評価することにより、実用新案権をめぐる無用な紛争が生じる事態を未然に防止するよう努めることが適切である。

意見表明機会の付与

評価請求を行う際に、請求人が意見を付すことができるようにすべきである。

審査官の論理（ロジック）の記載

評価書において、特許審査の拒絶理由通知（或いは、国際予備審査報告）と同様の、新規性・進歩性についての判断（審査官の論理（ロジック））を記載するようにすべきである。

2. 出願から登録までの期間の短縮

今後においても、出願から登録までの処理の迅速化について一層の努力を維持し、出願人の意向も踏まえて、出願から登録までの平均期間を短縮するよう努めることが適切である。

3. 無審査登録制度である実用新案制度の周知

実用新案制度の内容について、幅広く周知を図るよう努めることが必要である。

〔意見〕

上記のうち、「1. 評価書の的確性及び分かり易さの向上」については、第6節の項で賛成したとおりであり、その他についてもその方向性についていずれも賛成する。

以上